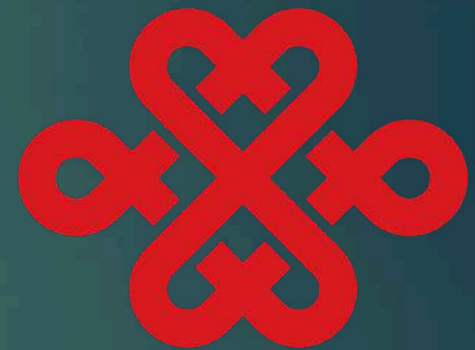


Jak skutecznie zarejestrować i chronić znak towarowy na terenie Chin?

Praktyczne aspekty chińskiego prawa
znaków towarowych

dr Marta Szmidt-Husarz



ZAGADNIENIA

SYSTEM PRAWA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH

- akty prawne
- pojęcie znaku towarowego
- organy administracji

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH

- strategia
- procedura
- koszty

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH


- rodzaje naruszeń
- walka z naruszeniami
- zmiany w przepisach

第一章

SYSTEM PRAWA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH

AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 23 sierpnia 1982 r. Prawo Znaków Towarowych Chińskiej Republiki Ludowej
- Zarządzenie Rady Państwa z dnia 29 kwietnia 2014 r. – przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Znaków Towarowych
- Zarządzenie Rady Państwa z dnia 1 marca 2004 r. o ochronie celnej praw własności intelektualnej



Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo Znaków Towarowych ChRL znakiem towarowym mogą być np. słowa, rysunki, litery, cyfry, formy przestrzenne czy kombinacje kolorów, które odróżniają źródło pochodzenia oznaczonych produktów.

Aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany w Chinach, musi spełniać następujące wymogi:

1

MUSI BYĆ
ZGODNY
Z PRAWEM
(WYŁĄCZENIA)

2

MUSI BYĆ
CHARAKTERYS-
TYCZNY

3

NIE MOŻE BYĆ
FUNKCJONALNY

4

NIE MOŻE
KOLIDOWAĆ Z
WCZEŚNIEJSZYMI
PRAWAMI

ZGODNY Z PRAWEM

Art.10 PZT określa znaki, które nie mogą być używane jako znaki towarowe. Są to:

- (1) znaki identyczne lub podobne do nazwy państwa, flagi narodowej, godła, flagi wojskowej lub odznaczeń ChRL, nazwy określającej lokalizację organu centralnego, nazwy i wyglądu charakterystycznych budynków;
- (2) znaki identyczne lub podobne do nazwy państwa, flagi narodowej, godła, flagi wojskowej innego kraju, z wyjątkiem tych, co do których wyrażono stosowną zgodę;
- (3) znaki identyczne lub podobne do nazwy, flagi lub godła organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem tych, co do których wyrażono zgodę lub ich użycie nie będzie wprowadzało w błąd;

(4) znaki identyczne lub podobne do oficjalnych znaków lub pieczęci, z wyjątkiem tych, co do których udzielono autoryzacji;

(5) znaki identyczne lub podobne do symbolu lub nazwy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;

(6) znaki dyskryminujące inne narodowości;

(7) znaki stanowiące oszustwo reklamowe; oraz

(8) znaki szkodliwe dla socjalistycznej moralności i zwyczajów, lub mające niezdrowy wpływ.



Art. 11 PZT określa znaki, które nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Są to:

(1) znaki składające się wyłącznie z nazwy rodzajowej, wyglądu lub modelu towaru;

(2) znaki odnoszące się wprost do jakości, surowca, funkcji, użycia, wagi, ilości lub innych cech towaru, oraz

(3) znaki pozbawione zdolności odróżniającej.

CHARAKTERYSTYCZNY

Znak towarowy musi być łatwo odróżnialny i pozwalający odróżnić towary i usługi jednego przedsiębiorcy od innych. Znaki pierwotnie pozbawione zdolności odróżniającej mogą ją nabyć wskutek używania znaku.

FUNKCJONALNY

Znak towarowy nie może być funkcjonalny – ten wymóg odnosi się w szczególności do znaków przestrzennych; znaki przestrzenne nie mogą być zarejestrowane jeżeli:

- wynikają wprost z natury towaru/usługi, np. kształt jabłka nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy ;
- stanowią konkretne rozwiązanie techniczne, np. kubeczek jogurtu oddzielający od siebie dwa składniki;
- stanowią wartość samą w sobie, np. element mający charakter głównie dekoracyjny, gdzie wygląd znaku towarowego stanowi wartość niezależnie od produktu.

KOLIZJA PRAW

Znak towarowy nie może kolidować z wcześniejszymi prawami. Przez wcześniejsze prawa rozumiemy:

- identyczny lub podobny znak towarowy już zarejestrowany na terenie Chin, znak zgłoszony będący w okresie sprzeciwowym lub zgłoszony do rejestracji w ten sam dzień, ale będący w użyciu na terenie Chin wcześniej;
- powszechnie znany znak towarowy, w zakresie tych samych lub podobnych klas;
- za wcześniejsze prawa można również uznać prawo autorskie, wzór przemysłowy czy prawo do firmy (nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska osoby fizycznej).

Baza znaków towarowych

Oficjalny rejestr znaków towarowych CNIPA dostępny jest online i może być użyty do sprawdzenia dostępności znaku. Rejestr zawiera listę znaków zarejestrowanych oraz zgłoszonych do rejestracji i dostępny jest po chińsku i angielsku.

<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/>

Wyszukiwanie

Home

SISTM

SGTMI

STMAS

STMG

Error report

Goods/Services

Automatic Search

Selective Search



*

International
Classification

Please enter a class number between 1 to 45(e.g.please enter 9 for the Class 9 goods.)



Similar group

Please enter international classification number first,no more than 5 items can be selected.



*

Search mode

Chinese character Chinese pinyin English Numeral Acronym Graph

*

Trademark content

please entering 1-20 characters.

Reset

Search

<input type="checkbox"/>	Serial number	Application No./registration No.	Date of application	Trademark content	Name of applicant
<input type="checkbox"/>	1	9028660	2011年01月06日	CASTEL	济南艺照园食品有限公司
<input type="checkbox"/>	2	7269587	2009年03月20日	CASTEL	南昌卡斯特兄弟酒业有限公司
<input type="checkbox"/>	3	7278992	2009年03月25日	CASTEL	安徽春秋广告有限责任公司
<input type="checkbox"/>	4	3318202	2002年09月24日	CASTEL	卡斯代尔·弗雷尔股份有限公司
<input type="checkbox"/>	5	3337053	2002年10月16日	CASTEL	烟台张裕集团有限公司
<input type="checkbox"/>	6	5854929	2007年01月19日	CASTEL	程润泽
<input type="checkbox"/>	7	9794296	2011年08月02日	CASTEL	法国卡思黛乐兄弟简化股份公司
<input type="checkbox"/>	8	7629443	2009年08月18日	CASTEL	天津万事发酒业销售有限公司
<input type="checkbox"/>	9	3262418	2002年08月02日	CASTEL	法国卡思黛乐兄弟简化股份公司
<input type="checkbox"/>	10	7501880	2009年06月26日	CASTEL	广州波亚克贸易有限公司
<input type="checkbox"/>	11	6353521	2007年11月01日	CASTEL	法国卡思黛乐兄弟简化股份公司
<input type="checkbox"/>	12	9198865	2011年03月11日	CASTEL RHONE VALLEY 1949	法國卡斯特兄弟酒業集團有限公司
<input type="checkbox"/>	13	7574249	2009年07月27日	CHATEAU SAINT-EMILIE CASTEL ESTATES AND VINEYARDS	卡斯特（泉州）进出口贸易有限公司

ORGANY

Narodowa Administracja ds. Własności Intelektualnej
(CNIPA)



Biuro Znaków Towarowych CNIPA


Adres: 1 South Chama Street, Xicheng, Beijing

Kod pocztowy: 100055

Tel.: 010-63218500

<http://www.cnipa.gov.cn/>

<http://english.cnipa.gov.cn/index.htm>

- 
- SAMR – Centralna Administracja ds. Regulacji Rynku i jej jednostki podległe
 - GACC – Administracja Celna
 - CPCC - Copyright Protection Centre of China

 - Specjalne sądy ds. IP (Pekin, Shanghai, Guangzhou)
 - Specjalne sądy internetowe (Hangzhou, Pekin, Guangzhou)

第二章

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH

Zakres ochrony

- Klasyfikacja nicejska
- Podklasy klasyfikacji chińskiej

System podklas

- stworzony w celu “automatyzacji” oceny towarów/usług podobnych
- różne klasy mają różną liczbę podklas np. klasa 15 została podzielona na 2 podklasy a klasa 30 na 19 podklas
- podlegają corocznej modyfikacji
- aby zakres ochrony obejmował konkretne towary/usługi należy wybrać te konkretne towary/usługi spośród oznaczonych podklas

Subclass	Description of subclass	Example goods/services
2501	Clothing	Clothing; coats; jackets [clothing]; etc.
2502	Babies' textile products	Babies' pants [underwear]; layettes [clothing]; etc.
2503	Special sports wear	Bathing suits / swimsuits; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; etc.
2504	Water-proof clothing	Raincoat; poncho; waterproof clothing; etc.
2505	Theatrical costumes	Masquerade costumes; theatrical costume/stage costume; etc.
2506	Shoes for special use	(This subclass is now merged into subclass 2507)
2507	Shoes	Shoes; boots; heels; slippers; etc.
2508	Hats	Hats; caps [headwear]; hoods [clothing]; etc.
2509	Hosiery	Hosiery; socks; stockings; etc.
2510	Gloves, not included in special	Gloves [clothing]; muffs [clothing]; etc.

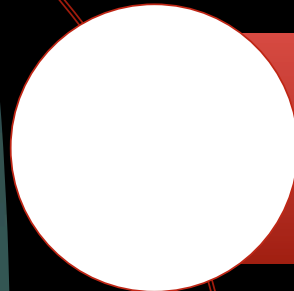
0101 工业气体，单质

(一) 氨 *010061, 无水氨 010066, 氩 010082, 氮 010092, 一氧化二氮 010093, 氯气 010183, 氟 010302, 焊接用保护气体 010326, 工业用固态气体 010328, 干冰(二氧化碳) 010333, 氦 010344, 氢 010359, 氪 010372, 氙 010401, 工业用氧 010413, 氖 010457, 氙 010551

※ 液体二氧化硫 C010001, 三氧化硫 C010002, 液体二氧化碳 C010003

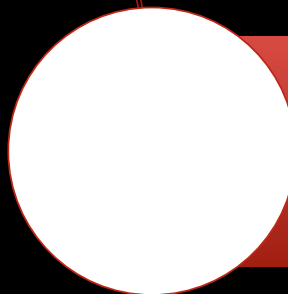
(二) 碱土金属 010039, 铋 010074, 砷 010084, 碲 010086, 钡 010101, 铟 010125, 碳 010148, 镧 010153, 铈 010161, 铯 010163, 镉 010250, 铊 010276, 铀 010287, 化学用硫华 010299, 工业用

Znak towarowy w języku chińskim



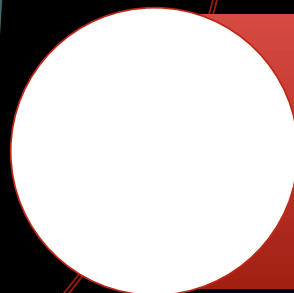
Transliteracja

Apple 苹果 (Ping Guo)



Tłumaczenie fonetyczne

McDonald's 麦当劳 (Mai Dang Lao)



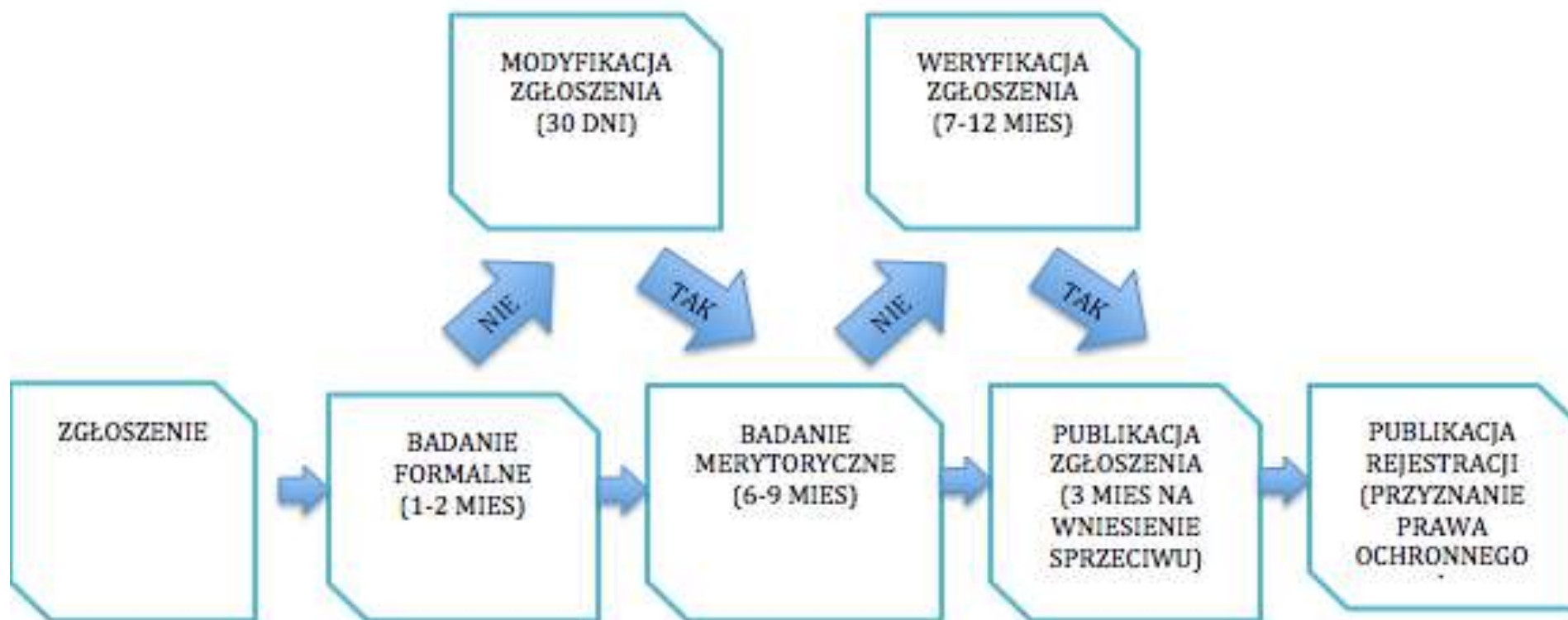
Kombinacja transliteracji i tłumaczenia
fonetycznego

Carrefour 家乐福 (Jia Le Fu)

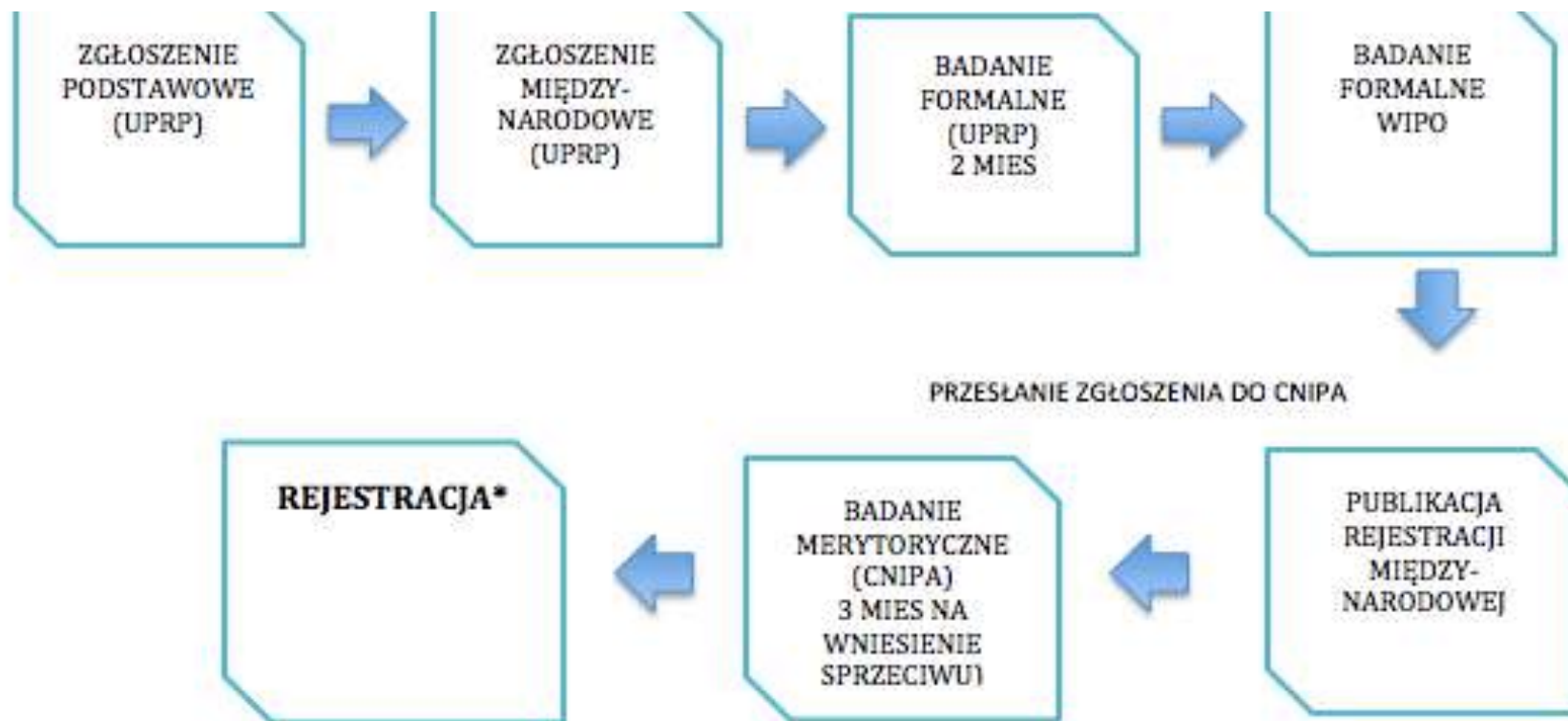
Procedura rejestracyjna



Procedura krajowa



Procedura międzynarodowa



Porównanie systemu krajowego i międzynarodowego

	PROCEDURA	
	KRAJOWA	MIĘDZYNARODOWA
organ	CNIPA	UPRP→WIPO→CNIPA
ważność	10 lat	10 lat
język	chiński	angielski/francuski/hiszpański
certyfiakat	tak	nie
klasyfikacja	nicejska, chińska	nicejska
zakres ochrony	1 kraj, 1 klasa	więcej krajów, max. 3 klasy
rzecznik patentowy	tak	nie*
czas	ok. 12 miesięcy	ok. 18 miesięcy
koszt	300 RMB (+30 RMB) + koszt rzecznika	600 PLN + 653 CFH/903 CFH + 100 CFH

Rejestracja praw autorskich w Chinach

- zgodnie z Ustawą o prawach autorskich ChRL z dnia 7 września 1990 r. prawa autorskie powstają z mocy prawa równocześnie z powstaniem samego utworu;
- rejestracja prawa autorskiego nie jest wymagana ale znacznie ułatwia jego egzekwowanie w przypadku naruszenia;
- organem rejestracyjnym jest Copyright Protection Centre of China (CPCC);
- procedura trwa ok. 14 dni i kończy się uzyskaniem certyfikatu rejestracji;
- koszt zależy od długości utworu, max. 500 RMB.

Rejestracja w bazie GACC

- organy celne mają uprawnienia do zatrzymania przeznaczonych na eksport lub importowanych do Chin towarów naruszających znaki towarowe;
- w przypadku znaków towarowych zgłoszonych do bazy GACC organy celne podejmują działania z urzędu;
- GACC może zniszczyć zatrzymane towary i/lub nałożyć na odbiorcę/nadawcę przesyłki karę administracyjną;
- rejestracja w bazie GACC jest nieodpłatna, trwa ok. 2 tygodni;
- system zgłoszeniowy dostępny jest online po adresem: <http://202.127.48.148/>
- zgłoszenia można dokonać w każdym czasie, najlepiej natychmiast po uzyskaniu rejestracji.

Rejestracja w skrócie

1. Zarejestruj jak najwcześniej

2. Uwzględnij chińską klasyfikację

3. Zarejestruj znak chiński

4. Zgłoś znak do bazy GACC

5. Zarejestruj prawa autorskie

第三章

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W CHINACH

Naruszenia znaków towarowych w Chinach

Naruszenia praw do znaku towarowego możemy podzielić na dwie kategorie:

- **naruszenia dokonane przed zgłoszeniem znaku**, np. rejestracje w złej wierze, trolling znaków towarowych;
- **naruszenia praw do zarejestrowanego znaku**, np. sprzedaż „podróbek“ czyli cudzych produktów opatrzonym znakiem towarowym identycznym lub podobnym do naszego znaku

Sprawa CASTEL FRÈRES

- francuski producent win Castel Frères SAS wszedł na rynek chiński w 1998r.,
- w 2000 roku nazwa “Ka Si Te” została zarejestrowana w klasie 33 przez firmę Wenzhou Wujin Jiaodian Huagong Group, która w 2002 roku przeniosła prawa do tego znaku towarowego na Pana Li Dao Zhi,
- w 2001r. Castel rozpoczął współpracę z Changyu, największym chińskim producentem win i zaczął używać marki “Changyu Ka Si Te” (张裕卡斯特),
- w 2005 roku Castel złożył wniosek o rejestrację znaku “Ka Si Te” (卡斯特) w klasie 33, wniosek został odrzucony ze względu na kolizję w wcześniejszym prawem Pana Li,
- Castel podjął próbę unieważnienia rejestracji znaku towarowego Pana Li z uwagi na jego nie-używanie przez okres 3 kolejnych lat, sprawa zakończyła się odrzuceniem wniosku

Sprawa CASTEL FRÈRES

- w 2008 roku Pan Li założył Shanghai Ka Si Te Wine Co. Ltd, firmę sprzedającą w Chinach importowane francuskie wina pod marką “Ka Si Te“
- w 2009 roku Pan Li wniósł pozew o naruszenie praw do znaku towarowego przez Castel
- wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2012 roku Sąd zasądził na rzecz Pana Li odszkodowanie w wysokości 33,73 mln RMB (ok. 5,11 mln USD).

Naruszenie praw do znaku nie zarejestrowanego

1

WNIESIENIE
SPRZECIWU

2

UNIEWAŻNIENIE
ZNAKU

3

STWIERDZENIE
WYGAŚNIĘCIA
ZNAKU

4

NEGOCJACJE

5

REBRANDING

Wniesienie sprzeciwu

- możliwe jest jedynie w okresie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia w biuletynie urzędowym (*China Trademark Gazette*)
- sprzeciw może wnieść każdy, kto uważa, że zgłoszenia dokonano w złej wierze;
- jeżeli sprzeciw uznany zostanie za zasadny uniemożliwimy w ten sposób rejestrację znaku, jeżeli jednak urząd rozpatrzy sprzeciw negatywnie znak zostanie zarejestrowany i każde jego użycie bez zgody “właściciela” uznane zostanie za naruszenie;
- procedura sprzeciwowa trwa 12-18 miesięcy.

Unieważnienie znaku

- jeżeli znak został już zarejestrowany, możemy próbować go unieważnić powołując się na następujące przesłanki:
 - ✓ oszustwo
 - ✓ dokonanie zgłoszenia w złej wierze
 - ✓ naruszenie wcześniejszego prawa

- procedura unieważnienia znaku trwa ok. 18 miesięcy.

Zła wiara – przesłanki unieważnienia znaku towarowego

- użycie oszukańczych lub wprowadzających w błąd metod
- sprzeczność z socjalistyczną etyką i zasadami
- ochrona znaków niezarejestrowanych i wcześniejszych praw rozpoznawalnych w Chinach
- umowy handlowe i wcześniejsze relacje biznesowe
- powszechnie znane znaki towarowe
- podobieństwo znaków i towarów/usług

Stwierdzenie wygaśnięcia znaku

- zainteresowana strona może wszcząć procedurę o wygaśnięciu znaku w następujących sytuacjach:
 - ✓ nieużywanie znaku przez okres 3 lat od daty rejestracji
 - ✓ utrata przez znak zdolności odróżniającej

Negocjacje

- podjęcie rozmów z osobą, która dokonała zgłoszenia naszego znaku towarowego może być najszybszym sposobem na odzyskanie marki,
- może prowadzić do przejęcia znaku i udzielenia licencji
- komunikacja jest dobrą okazją do zebrania dowodów;
- negocjacje najlepiej prowadzić za pośrednictwem lokalnego prawnika

Rebranding

- rezygnacja z dotychczasowego znaku i wprowadzenie na rynek Chiński nowej marki

Naruszenie praw do znaku zarejestrowanego

1

DROGA
ADMINISTRACYJNA
(AMR)

2

POSTĘPOWANIE
CYWILNE

3

POSTĘPOWANIE
PRZED ORGANAMI
CELNYMI
(GACC)

4

POSTĘPOWANIE
KARNE

Droga administracyjna

- wniesienie skargi do lokalnego urzędu ds. regulacji rynku (Administration for Market Regulation, w skrócie AMR),
- Właściwość miejscowa ze względu na miejsce naruszenia (np. tam gdzie podróbki sprzedawano, produkowano lub przechowywano);
- jest to stosunkowo szybka i prosta procedura prowadząca do konfiskaty i zniszczenia towarów oraz nałożenia grzywny w max. wysokości 250,000 RMB;

Postępowanie cywilne

- wniesienie pozwu do sądu, które skutkować może wydaniem nakazu zaprzestania naruszeń, konfiskatą i zniszczeniem towarów oraz sprzętu użytego do jego produkcji i/lub zasądzeniem odszkodowania w max. wysokości 5,000,000 RMB;

Postępowanie przed organami celnymi

- aby zablokować eksport podrabianych towarów możemy złożyć stosowne zgłoszenie organom celnym (GACC);
- służby celne mogą co prawda działać z urzędu, zaleca się jednak profilaktyczne dokonanie zgłoszenia znaku w bazie administracji celnej natychmiast po jego zarejestrowaniu;
- w przypadku wykrycia partii podrabianych towarów służby celne uprawnione są do jej zatrzymania i zniszczenia;
- zgłoszenia do GACC można dokonać online pod adresem:
<http://english.customs.gov.cn/zscqbh/main.html-page=04.htm>

Postępowanie karne

- zgodnie z chińskimi przepisami naruszeniem znaku towarowego jest
 - a) produkcja lub świadoma sprzedaż podrabianych towarów,
 - b) produkcja podrabianych lub nieautoryzowanych elementów obrazujących znaki towarowe;
- wszczęcie postępowania karnego przed sądem wymaga złożenia wniosku do prokuratury;
- Policja może zatrzymać i przesłuchać podejrzanych oraz dokonać przeszukań bez nakazu;
- w wyniku postępowania karnego sąd może skazać winnych na karę więzienia do 7 lat oraz grzywnę.

Zwrot w polityce IP w Chinach



Nowelizacja Ustawy Prawo Znaków Towarowych ChRL z dnia 23.04.2019

- wprowadzenie zakazu dokonywania rejestracji znaków towarowych w złej wierze;
- rozszerzenie uprawnienia do wniesienia sprzeciwu
- zniesienie limitu czasowego do wniesienia o unieważnienie znaku towarowego;
- wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej dla rzeczników patentowych
- zwiększenie wysokości kar.

Sprawa UNIQLO

- dwie chińskie firmy zarejestrowały w Chinach znak towarowy „UL“, używany przez firmę Uniqlo, japońskiego producenta odzieży,
- obie firmy wniosły pozwy przeciwko producentowi, żądając zaprzestania używania znaku na terytorium Chin oraz wnosząc o zapłatę odszkodowania,
- powodowie wnieśli łącznie 42 pozwy w 19 sądach na terenie Chin proponując jednocześnie pozwanemu odsprzedaż znaku za kwotę 8 mln RMB

Sprawa UNIQLO

- Sąd I i II instancji uznał, że Uniqlo rzeczywiście naruszyło prawo chińskiej firmy do znaku towarowego, odmówił jednak zasądzenia odszkodowania, powołując się na działanie powoda w złej wierze
- Sądy obu instancji wskazały, że chińskie firmy nie poniosły rzeczywistych strat z tytułu naruszenia ich praw do znaku, gdyż same nigdy nie zamierzały ze znaku korzystać
- Sąd Najwyższy podtrzymał tę argumentację. W efekcie znak towarowy „UL“ został unieważniony.

Specjalne sądy internetowe

- rozstrzyganie sporów związanych z internetem (m.in. e-commerce, prawa autorskie online, nazwy domen)
- postępowanie w całości online
- elastyczne procedury
- wyspecjalizowana kadra
- jurysdykcja Hangzhou, Guangzhou, Pekin

Naruszenia w skrócie

1. Monitoruj rynek i rejestry

2. Działaj jak najszybciej

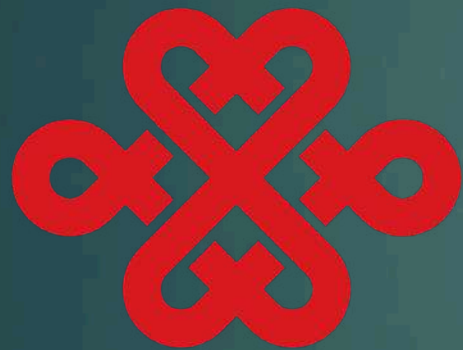
3. Podejmij rozmowy

4. Zgromadź dowody

5. Używaj dostępnych środków prawnych i łącz je



Q&A



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
谢谢

dr Marta Szmidt-Husarz